

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1522/1523-o

Tallinnas 30. mail 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Sun-Maid Growers of California (corporation) (13525 South Bethel Avenue, Kingsburg, California, Ameerika Ühendriigid) vaidlustusavaldused kaubamärkide „kujutismärk“ (taotlus nr M201300120) ja „Värske ja hea + kuju“ (taotlus nr M201300121) registreerimise vastu klassides 29 ja 30 Rimi Eesti Food AS nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

03.04.2014 esitas Sun-Maid Growers of California (corporation) (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaks vaidlustusavaldust, milles vaidlustatakse vastavalt kaubamärgi „kujutismärk“ (taotlus nr M201300120) ja kaubamärgi „Värske ja hea + kuju“ (taotlus nr M201300121) registreerimine Rimi Eesti Food AS nimele kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 41 lg-te 2 ja 3 alusel klassides 29 ja 30. Vaidlustusavaldused võeti komisjonis menetluse numbrite 1522 ja 1523 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Sun-Maid Growers of California (corporation) (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavaldustes, et on USA ettevõtte, kes on tuntud SUN-MAID kaubamärkidega tähistatud toodete kaudu, mida kasutatakse seoses erinevate toidukaupadega. SUN-MAID kaubamärgi lahutamatuks osaks on juba aastast 1916 korviga tüdruku kujutis (Sun-Maid Tüdruk), mis nähtub selgelt ka vaidlustaja koduleheküljelt:



Sun-Maid Tüdruku kohta on lisatud väljatrükk vaidlustaja koduleheküljelt www.sunmaid.com (vaidlustusavalduste lisa 2).

Vaidlustaja on alljärgneva Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi omanikuks:

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>



Reg number: 000084582

Taotluse kuupäev: 27.03.1996

Registreerimise kuupäev: 09.07.1998

Klassid: 29, 30

Kaupade loetelu on alljärgnev:

Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.

Klass 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

Vaidlustaja on ka Eestis eelmainitud kaubamärgiga identse reproduktsiooniga siseriikliku registreeringu nr 10721 (registreerimise kuupäev 09.05.1994, konventsiooniprioriteet 21.03.1978) omanikuks klassi 29 ja 30 kaupade osas, ainult kaupade loetelu on erinev:

Klass 29: rosinad, rosinatooted, hakitud rosinad, rosinapastad, kuivatatud puuviljad, konserveeritud puuviljad, täidised, puuviljapirukate täidised, keedised, zeleed, toiduvõid, šokolaadiga kaetud rosinad, suhkruga glasuuritud rosinad.

Klass 30: kondiitritooted, kommid, kommitäidised, siirupid, toitade maitseekstraktid, kastmed.

Ülalmärgitud Euroopa Ühenduse kaubamärgi suhtes on registreeritud ka Eesti vanemuse nõue, mis baseerub Eesti registreeringul nr 10721. Vaidlustusavaldustele on lisatud väljatrükk OHIM-i kaubamärkide andmebaasist Euroopa Ühenduse registreeringu kohta (lisa 3) ja väljatrükk Eesti Patendiameti kaubamärgibaasist Eesti siseriikliku registreeringu kohta (lisa 4).

Kaubamärgilehes nr 2/2014 avaldatu põhjal on Patendiamet otsustanud registreerida alljärgnevad kaubamärgid:



Taotluse number: M201300120

Taotluse kuupäev: 31.01.2013

Taotleja: Rimi Eesti Food AS

Klassid: 29, 30



Taotluse number: M201300121

Taotluse kuupäev: 31.01.2013

Taotleja: Rimi Eesti Food AS

Klassid: 29, 30

Värske ja hea

Kaupade loetelu kummagi kaubamärgi puhul on alljärgnev:

Klass 29: Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.

Klass 30: Kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

Vaidlustusavaldustele on lisatud vaidlustatud kaubamärkide publikatsioonide koopiad Kaubamärgilehest, lk 11 (lisa 5) ning väljatrükk Patendiameti andmebaasist (lisa 6).

Vaidlustaja leiab, et Rimi Eesti Food AS (edaspidi ka taotleja) kaubamärkide suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärkide registreerimine on vääring ja vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgid rikuvad tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Taotleja kaubamärkide registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja on mitmete varasemate, n.ö Sun-Maid tüdruku kujutisega kaubamärkide omanik kaubamärgiseaduse mõistes.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. Vaidlustaja kaubamärgil „kujutismärk“ (Ühenduse registreering nr 000084582) on taotluse esitamise kuupäev 27.03.1996, registreeringu kuupäev 09.07.1998 ja Eestis õiguskaitse alates 01.05.2004.

KaMS § 11 lg 1 p 2, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustaja kaubamärgil „kujutismärk“ (Eesti registreering nr 10721) on prioriteedi kuupäev 21.03.1978 ja registreeringu kuupäev 09.05.1994.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk



Taotleja kaubamärgid



Nii vaidlustaja kaubamärgis kui ka taotleja kaubamärkides on oluline ja eristav tähtsus nende kaubamärkide visuaalsel kujutisel. Taotleja kaubamärk „Värske ja hea + kuju“ sisaldab lisaks tekstilist osa „parim valik igaks päevaks“ kaarjal kujul tüdruku kohal ning „Värske ja hea“ tüdruku kujutise all.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Visuaalselt peab vaidlustaja kaubamärke äärmiselt sarnasteks, kuna nii vaidlustaja kaubamärgil kui taotleja kaubamärkidel on kujutatud sama ülesehitusega tütarlapse kujutis. Erinevused tütarlaste kujutistes on sedavõrd väikesed, et tavapärase tähelepanu puhul ja eriti arvestades, et tarbija ei pruugi märke näha koos, on need kujutised vaidlustaja hinnangul visuaalselt eristamatud. Eeltoodu põhineb alljärgnevatel sarnasustel:

- Tütarlapse (naise) kujutamine kaubamärgil
- Tütarlapse (naise) kujutamine kuni vöökohani
- Tütarlapse (naise) kujutamine parema nurga alt
- Korvi/sülemi hoidmine
- Käte asend
- Peakate
- Mustad juuksed
- Naeratus
- Lühikeste käistega riietus

Visuaalsed erinevused on täheldatavad üksikutes ja ebaolulistes detailides, mis ei muuda kaubamärkide visuaalset ilmet. Vaidlustaja kaubamärgis tütarlapse taustal kasutatud ringikujuline (päikese) element on taustaks ning arvestades tütarlaste kujutiste sarnasusi, ei saa selle alusel märke eristada. Taotleja kaubamärgis „Värske ja hea + kuju“ on sõnaline element „parim valik igaks päevaks“ kujutatud kaarjalt tüdruku kohal, mis suurendab sarnasust vaidlustaja kaubamärgiga tulenevalt vaidlustaja kaubamärgi taustal kasutatud päikese motiivist. Taotleja kaubamärk „Värske ja hea + kuju“ sisaldab visuaalselt tajutaval viisil ka sõnalist osa „Värske ja hea“.

Foneetiliselt ei ole kaubamärkide peamised kujutiselemendid võrreldavad, kuna ei sisalda sõnalisi elemente.

Kontseptuaalselt on mõlemad taotleja märgid sarnased vaidlustaja märgiga, kuna kasutavad samu kujundelemente (tütarlaste kujutised). Seoses taotleja kaubamärgiga „Värske ja hea + kuju“ märgib vaidlustaja, et tähenduslikult ei ole taotleja kaubamärgi sõnalised elemendid eristusvõimelised järgmistel põhjustel:

- „parim valik igaks päevaks“ – on eristusvõimetu ja kirjeldav viidates, et pakutavad kaubad sobivad igapäevaseks kasutamiseks;
- „Värske ja hea“ – on eristusvõimetu ja kirjeldav viidates, et pakutavad kaubad on värsked ning hea maitse või kvaliteediga.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaupade loetelu on identne Ühenduse kaubamärgi osas ning osalt identne ning osalt sarnane vaidlustaja Eesti kaubamärgi osas.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ 22.10.2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Arvestades eeltoodud sarnasusi võrreldavate märkide domineerivates ja eristavates elementides (ennekõike tütarlaste kujutiste visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust) leiab vaidlustaja, et esineb

töenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb töenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise töenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise töenäosus). Äravahetamise töenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on identsete (toidu)kaupadega, mille puhul tarbija tähelepanu on madal.

Vaidlustaja märgib, et vastavalt 29.09.1997 Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*”, on antud juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise töenäosusega.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärkide registreerimine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab eelnevalt juba käsitletud märkide sarnasuse põhjendustele, kuid rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, vaid piisab lihtsalt sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise töenäosuse kriteerium. Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009 otsus (C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV, p 36), milles kohus on leidnud, et “*Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KaMS §10 lg 1 p-le 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks töenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.*”

Euroopa Kohus on otsustes tõlgendanud ka eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit. Nii on Euroopa Kohus 27.11.2008 otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd., p 37-38) leidnud, et “*Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet. /---/Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.*”

Ka on Euroopa Kohus 12.12.2008 otsuses (C-197/07 Aktieselskabet af 21.11.2001 vs OHIM, p 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et “*/---/ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vaata, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988. a. kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-0000, para 38)*”.

Vaidlustaja on arvamisel, et taotleja kaubamärkide registreerimine kahjustab tema maineka Sun-Maid tüdrukuga kaubamärgi eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnaste kaubamärkide registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele et: *“eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /---/Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud.”* Seega sarnaste märkide registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse omaniku kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnaste kaubamärkide registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seotust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega – seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu. Taotleja kaubamärgid oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendavad ja kahjustavad seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamisel, et taotleja kaubamärgid kahjustavad tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet.

Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärkidega tähistatud kaupade kvaliteeti ja nendega seotud mainet. Tekib oht, et taotleja kaubamärkidega tähistatud kaubad ei vasta kõrgele vaidlustaja kaubamärkidega seostatud mainele ja võib seda kahjustada. Samuti võib varasema kaubamärgi maine saada kahjustatud, kui hilisem märk vähendab põhjendamatult varasema märgi imidžit või prestiiži.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamisel, et taotleja märgid kahjustavad vaidlustaja mainekate kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja on arvamisel, et tema kaubamärkidega sarnaste kaubamärkide registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära vaidlustaja kaubamärkidega seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p-s 39) maine ärakasutamise kohta toonud järgmise näite: *“Rolls Royce’il oleks õigus peatada viski tootjat, kes kasutab Rolls Royce’i mainet oma brändi loomiseks”*. Vaidlustaja on arvamisel, et võrreldavate märkide sarnasusest tulenevalt taotleja kasutab ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärkide mainet oma uue brändi loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus täpsustab *“et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks. Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KaMS §10 lg 1 p-le 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse_olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.”*

Seega leiab vaidlustaja, et taotleja eelmainitud tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamärkidega sarnaste tähiste loomine, nende registreerimine ja kasutamine on C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu otsuse valguses tõlgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamärkide maine ja/või eristusvõime ärakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab väga oluliseks, et otsustades kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise üle, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus 14.09.1999 otsuses (C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA, European Court reports 1999. lehekülj I-05421, para 30), milles kohus leidis, et *“/---/ mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.”*

Seega arvestades vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust ja sellega seotud mainet ning kõrget eristusvõimet, on vaidlustaja hinnangul mõistlik eeldada, et taotleja kaubamärkide registreerimine ja järgnev märkide kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet ning sellest tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärkide taotlused on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätetstatuga.

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärkide registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-test 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärkide „kujutismärk“ (taotlus nr M201300120) ja „Värske ja hea + kuju“ (taotlus nr M201300121) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu klassides 29 ja 30 ja tühistada Patendiameti otsused kaubamärkide registreerimise kohta nendes kaubaklassides Rimi Eesti Food AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama vastavaid menetlusi.

Vaidlustusavaldustele on lisatud:

1. Sun-Maid Growers of California volikiri
2. Väljatrükk koduleheküljelt <http://www.sunmaid.com/the-sun-maid-girl.html> (02.04.2014)
3. Kujutismärk, Ühenduse kaubamärk nr 000084582
4. Kujutismärk, Eesti reg nr 10721
5. Vaidlustusavalduse nr 1522 puhul taotleja kujutismärgi taotluse nr M201300120 publikatsioon/
Vaidlustusavalduse nr 1523 puhul taotleja kujutismärgi taotluse nr M201300121 publikatsioon
6. Vaidlustusavalduse nr 1522 puhul taotleja kujutismärgi taotluse nr M201300120 väljatrükk/
Vaidlustusavalduse nr 1523 puhul taotleja kujutismärgi taotluse nr M201300121 väljatrükk

16.07.2014 esitas taotleja (keda volikirja alusel esindas jurist Erik Lepik) komisjonile vaidlustusavalduste nr 1522 ja 1523 kohta omapoolsed seisukohad, märkides järgmist. 03.02.2014 avaldati Patendiameti otsused registreerida taotleja Rimi Eesti Food AS nimele vastavalt kaubamärgid „kujutismärk“ (taotlus nr M201300120) ja „Värske ja hea + kuju“ (taotlus nr M201300121), mõlemad klassi 29 ja 30 kaupade osas. 03.04.2014 esitas vaidlustaja vaidlustusavaldused, vaidlustades taotleja õiguse vastavatele kaubamärkidele.

Taotleja vaidlustusavaldustes esitatud nõudeid ei tunnista. Taotleja leiab, et tema kaubamärkidele õiguskaitse andmine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning et vaidlustusavaldused on alusetud ning neis tehtud järeldused ebaõiged, mistõttu tuleb vaidlustusavaldused jätta täies ulatuses rahuldamata.

Taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:





Mõlemad taotleja kaubamärgid koosnevad kujutisest, kus naine hoiab korvi, mis on täidetud erinevate toodetega. Üldmulje sellest kujutisest tarbijale on see, et naine on ostnud turult või kauplusest korvitäie erinevaid tooteid ning on oma ostudega rahulolev.

Kaubamärke soovitakse registreerida klassides:

Klass 29: Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.

Klass 30: Kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

Neil kujutismärkidel on täidetud korv erinevate toodetega, mis hõlmab pakendatud kujul nii klassi 29 kui 30 tooteid. Taotleja märgib, et kaubamärkide äravahetamise juures tuleb neid võrrelda nii visuaalsest, foneetilisest kui ka tähenduslikust aspektist. Kaubamärke tuleb võrrelda kui tervikuid, pöörates seejuures erilist tähelepanu kaubamärkide domineerivatele ja eristusvõimelistele osadele ning tähistatavatele kaupadele. Taotleja leiab, et tema kaubamärkide registreerimine pole sellele vaatamata vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 regulatsiooniga. Taotleja ei nõustu vaidlustaja järeldustega, et taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgid on sarnased vaidlustaja kaubamärkidega. Taotleja kaubamärkide eristusvõime seisneb mitte üksnes kujutismärkide üksikosades vaid ka kogumi poolt loodavas üldmuljes.

Taotleja peab võrreldavaid kaubamärke visuaalselt piisavalt erinevateks. Ainukeseks sarnaseks elemendiks on tüdruk/naise kujutis, kuid kujutise erinevad detailid on kõik oluliselt erinevad ning tarbija eristaks kindlasti neid detaile tavapärase tähelepanu puhul. Esiteks on vaidlustaja kaubamärk visuaalselt ümmarguse kujuga, mille puhul on tegemist suure päikesega, mille taustal naine on kujutatud. Kaubamärgil selle värvilisel kujul, mis on esile toodud vaidlustaja materjalide lisas 2, hakkab koheselt silma kollane suur päike ja kollase ja punase suur kontrast. Lisaks on vaidlustaja materjalide lisas 2 eriti rõhutatud päikeselise tagatausta olulisusele selle kaubamärgi puhul, mida võib seega pidada domineerivaks eristusvõimeliseks osaks. Taotleja kaubamärkide kuju on ainult naine korviga, mis erineb oluliselt ringikujulisest taotleja kaubamärgist ning ei sisalda päikese kujutist. Teiseks suureks erinevuseks on peakate. Vaidlustaja materjalide lisas 2 olevas kaubamärgi kirjelduses on selgelt esile toodud, et peakate on „sunbonnet“, mis eesti keelde tõlgituna oleks paeltega päikesepäikate. Nagu eelnevalt mainitud, on vaidlustaja kujutise üldfoon päikese taustal ning lisaks on naisel peas spetsiaalne päikese eest kaitsev peakate, mis taotleja hinnangul on oma üldmuljelt täiesti erinev taotleja kujutistel esitatud üldmuljega. Vaidlustajale kuuluval kujutisel olev peakate on oluliselt suurem, katab kogu pead, kaela ja on lisaks suurte paeltega, mis on selgelt eristatav kujutiselt vastupidiselt taotleja kujutismärkidele, kus on tegemist peapaelaga, et juuksed silmade ette ei läheks ja mis jätab juuksed lahtiseks ning ei ole kuidagi seotud päikese kaitsega. Jällegi on võimalik välja lugeda vaidlustaja poolt lisas 2 esitatud materjalist, et see punane paeltega peakate on oluliseks sümboliks nende kaubamärgil. Kolmandaks on oluline erinevus kaubamärkidel kujutatud naiste juustel. Vaidlustaja kaubamärgil esitatud naisel on väga pikad lokkis juuksed, mis on õlgadest allpool, eespool keha ühel küljel, kuid taotleja kaubamärkidel on naise juuksed mitte pikemad kui õlgadeni, natuke lainelised ja ühtlaselt tahapoole hoiakuga. Neljandaks oluliseks erinevuseks on sülemi/korvi hoidmine. Vaidlustaja registreeritud mustvalgelt kaubamärgilt ei ole üldse võimalik tuvastada, kas naine hoiab

korvi käes või hoiab lihtsalt mingit sülemit käte vahel. Vaidlustaja poolt esitatud lisa 2 materjalidest on värvilise pildi alusel võimalik tuvastada, et tegemist on väga laia ja õhukesepõhjalise korviga, mille peale on asetatud viinamarja taimed. Taotleja kaubamärkidel on kujutatud seevastu oluliselt kitsamat ja sügavamapõhjalist korvi, mis on täidetud täiesti erinevate pakendatud toodetega, mis kuidagi ei sarnane vaidlustaja kujutisel olevate esemetega. Viiendaks erinevuseks võib pidada seda, et vaidlustaja kaubamärgil on tegemist tüdrukuga (mida on jällegi rõhutatud vaidlustaja poolt lisa 2 esitatud materjalides), kes on korjanud viinamarju põllult, kuid taotleja kaubamärkidel on tegemist naisega, kes on sooritanud äsja sisseoste oma perele, kas turult või poest, luues sellega erineva üldmulje kaubamärgist. Kuuendaks erinevuseks on käte asend. Vaidlustaja kaubamärgil kujutatud naisel on käed ühtlaselt ettepoole sirutatud, et sülemit hoida, seevastu taotleja kaubamärkidel kujutatud naisel on käed kõverdatud küünarnukist ning ta hoiab korvi kinni külgedelt. Seitsmenda erinevusena toob taotleja välja, et lühikeste käistega riided on erinevad, sest vaidlustaja kaubamärgil kujutatud käise pikkus on kuni küünarnukini, seevastu taotleja kaubamärkidel on kujutatud käise pikkus oluliselt lühem ning enamuse käevarrest on paljastatud. Kaheksandaks erinevuseks võib pidada seda, et vaidlustaja kaubamärgil on tüdruku kujutisel näos tedretähnid, kuid taotleja naise kujutistel neid ei esine. Taotleja kaubamärgi „Värske ja hea + kuju“ puhul peab taotleja üheksandaks ja väga oluliseks erinevuseks seda, et taotleja nimetatud kaubamärk sisaldab visuaalselt tajutaval viisil ka sõnalist osa „Värske ja hea“, mis on eesti keeles ning mis on proportsionaalselt suur osa kujutismärgist ja on ka visuaalselt kujundatud. Lisaks sisaldab see taotleja kaubamärk ka väiksemas kirjas olevat sõnalist osa „parim valik igaks päevaks“. Seega, kuna vaidlustaja kaubamärk ei sisaldagi visuaalsel viisil tajutavat sõnalist osa, on need võrreldavad kaubamärgid visuaalselt täiesti erinevad.

Ülaltoodust lähtuvalt võib öelda, et erinevused on täheldatavad pea kõigis detailides, välja arvatud selles, et tegemist on naeratava naissoost isikuga, mis iseenesest on üsna eristusvõimetu detail. Vaidlustaja enda poolt esitatud materjalidest nähtub, et just olulised detailid nende kaubamärgil kujutatava osas on päikese taustal olev päikese peakattega naine, kes hoiab süles värskest korjatud viinamarja taimi, asudes ise viinamarjapõllul, ning lisaks ka värvilahenduste erinevused. Taotleja on seisukohal, et nii olulised detailid kui ka kogumi poolt loodavas üldmuljes on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid visuaalselt erinevad. Kaubamärkide madal sarnasuse aste, mis on põhjustatud eelkõige naeratava naissoost isiku kujutamisest, ei võimalda kaubamärke visuaalselt segi ajada.

Taotleja on vaidlustajaga selles osas nõus, et foneetiliselt ei ole kaubamärgid võrreldavad, kuna vaidlustaja kaubamärk ei sisalda sõnalisi elemente, kuid taotleja kahest kaubamärgist kaubamärk „Värske ja hea + kuju“ sisaldab visuaalselt tajutaval viisil ka sõnalist osa „Värske ja hea“ ja „parim valik igaks päevaks“.

Taotleja leiab, et kontseptuaalselt on mõlemad märgid erinevad, olulised detailid on erinevad ning sellest tulenevalt on ka üldmulje täiesti erinev. Seoses oma kaubamärgiga „Värske ja hea + kuju“ märgib taotleja, et vaidlustaja on asunud ekslikult seisukohale, et sõnalised elemendid „parim valik igaks päevaks“ ja „Värske ja hea“ on tähenduslikult eristusvõimetus ning seega ei oma kontseptuaalsest seisukohast tähtsust. Taotleja on seisukohal, et need sõnalised elemendid on proportsionaalselt suur osa kaubamärgist ning seeläbi on ka kontseptuaalne erinevus täiesti erinev, kuna vaidlustaja kaubamärgil puudub üldse sõnaline element kaubamärgis. Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgesti tajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Sellest tulenevalt võib pidada taotleja kaubamärgil „Värske ja hea + kuju“ kasutatavaid sõnakombinatsioone domineerivaks ja eristusimeliseks elemendiks, mille tulemusena võib pidada vaidlustaja ja taotleja kaubamärke kontseptuaalselt erinevateks.

Seoses tähistatavate kaupadega märgib taotleja, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks on muuhulgas vajalik tuvastada kaubamärkidega tähistavate kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Veelgi enam, see on oluline järeldamiseks kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemist (s.o selle määra) või selle puudumist. Teisisõnu on kaupade samaliigilisus KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamise üks keskne eeldus, ilma mille tuvastamiseta ei ole võimalik vastavat sätet kohaldada. Kuivõrd kaupade identsust ja/või samaliigilisust ei ole vaidlustusavalduses täpsemalt põhjendatud, ei ole võimalik KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 antud juhul kohaldada.

Vaidlustaja on järeldanud, et taotleja kaubamärgid on tõenäoliselt äravahetatavad keskmise tarbija poolt kõikide vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Taotleja sellega ei nõustu. Isegi juhul kui eeldada, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse identseid ja samaliigilisi kaupu (mida vaidlustaja ei ole põhjendanud ning mida taotleja siinkohal ei väida), ei ole asjaomaste kaubamärkide äravahetamine tõenäoline.

Vaidlustaja on märkinud, et kaubamärkide äravahetamine on seda tõenäolisem, kuna vaidlustaja varasemate kaubamärkide näol on tegemist mainekate ja/või keskmisest suuremat eristusvõimet omavate tähistega. Taotleja sellega ei nõustu. Taotleja viitab siinkohal kaubamärkide territoriaalsuse põhimõttele. Taotleja kaubamärkidele soovitakse kaitset Eesti Vabariigis. Vaidlustusavaldusele lisatud materjalid tõendavad, et vaidlustaja Sun-Maid kaubamärke kasutatakse USA-s. Vaidlustaja ei ole tõendanud enda kaubamärkide kasutamist või omandatud mainet või tugevnenud eristusvõimet Euroopas, ammugi pole seda tõendatud Eesti osas. Vaidlustaja Sun-Maid kaubamärgid pole siinsele klassi 29 ja 30 kaupade tarbijale teada ega tuntud ning neil ei ole Eesti turul kõrge eristusvõimet ja need pole omandanud erilist mainet. Seega ei saa ka väita, et kaubamärkide äravahetamine on tõenäoline.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt kujutab kaubamärkide äravahetamise tõenäosus endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus nr C-39/97 CANON, p 29). Äravahetamise tõenäosus tähendab seega, et kaupade keskmine tarbija võib leida, et kaubamärkidega tähistatavaid kaupu pakutakse sama isiku poolt, sama isiku loal või sama isiku kontrolli all. Antud juhul põhineb taotleja kaubamärkide ja vaidlustaja kaubamärkide Sun-Maid tüdruku madal sarnasuse aste eelkõige kujundil naerataval tüdrukul/naisel. Sellele vaatamata on kaubamärgid üldilmetelt nii visuaalselt kui tähenduslikult keskmise tarbija poolt segi mitte aetavad. Euroopa Kohus on märkinud, et kaubamärkide segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub (Euroopa Kohu 12.06.2007 otsus C-334/05 P TIME ART, p 32). Keskmine tarbija on tavapäraselt informeeritud, piisavalt tähelepanelik ja arukas (Euroopa Kohtu 26.07.2007 otsus C-412/05 P AICON, p 62).

Võttes arvesse eeltoodut, ei ole alust eeldada, et keskmine klassi 29 ja 30 kaupade tarbija, nt rosinaid otsiv tarbija järeldaks taotleja kaubamärke ja vaidlustaja Sun-Maid kaubamärki nähes nende mõlema puhul kasutatava naeratava tüdruku/naise kujutise tõttu, et nendega tähistatav kaup oleks valmistatud sama või omavahel majanduslikult seotud ettevõtete poolt. Kaubamärkide äravahetamiseks on vaja märksa enam. Keskmine tarbija on teadlik eristusvõimetutest, kirjeldavatest ja turul tavapäraselt kasutatavatest tähistest (tüdruku/naise kujutis jne) ning ei erista nendele tuginevalt erinevaid kaupu. Seega taotleja kaubamärkide osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 märgitud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Lisaks kõigele eeltoodule on vaidlustusavalduses tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 3, mis on seadusandja poolt ette nähtud mainekate ja/või kõrget eristusvõimet evivate kaubamärkide kaitseks. Ka siinkohal eeldab säte varasema kaubamärgi mainet ja/või eristusvõimet sama riigi, sama territooriumi osas, kus soovitakse õiguskaitset taotletavale kaubamärgile.

Vaidlustaja on oma kujutismärgi tuntuse tõendamisel esitanud 100% selliseid materjale, mis näitavad kaubamärgi kasutamist USA-s, USA turul sealsete rosinatoodete osas. Vaidlustaja pole tõendanud oma kaubamärkide mainet Eesti Vabariigis. Vaidlustaja pole tõendanud, et tema kaubamärgid omaksid Eestis siinse keskmise tarbija jaoks kõrgendatud eristusvõimet ja/või erilist mainet, mis lisanduks

vaidlustaja kaubamärkide loomuomasele eristusvõimele (eeltoodud analüüsist tulenevalt on see madal) või algsele mainele. Väide, et vaidlustaja kaubamärgid on siinsel turul kõrget eristusvõimet omavad tähised, ei ole seega põhjendatud.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga ka selles, et sarnaste emotsioonide (kujund naeratav tüdruk/naine) tekkimise pinnalt oleks võimalik eksitada keskmist tarbijat kaupade osas. Samuti ei ole taotleja hinnangul ühe kaubamärgi poolt tekitatavad emotsioonid või kaupade olemuse, omaduste või geograafilise päritoluga seostatavad assotsiatsioonid monopoliseeritavad ühe ettevõtte poolt.

Taotleja on arvamusel, et tema kaubamärkide registreerimine ei kahjusta mitte kuidagi vaidlustaja Sun-Maid tüdruku kaubamärgi eristusvõimet, sest need kaubamärgid ei ole sarnased ja seega ei too endaga kaasa kaubamärkide assotsieerumist ja veel enam ei kahjusta taotleja kaubamärgid vaidlustaja kaubamärgi mainet. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ei ole identsed ega eksitavalt sarnased. Kaubamärgid ühtivad vaid eristusvõimetus ja tavapärasel naeratava naise kuvandis. Muus osas on kaubamärgid erinevad. Seega kaubamärgi „kujutismärk“ ja kaubamärgi „Värske ja hea + kuju“ registreerimine taotleja nimele pole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ega § 10 lg 1 p 3 regulatsiooniga ega vaidlustaja varasemate õigustega. Kuivõrd 03.04.2014 vaidlustusavaldused on alusetud ning neis tehtud järeldused ebaõiged, palub taotleja komisjonil jätta vaidlustusavaldused rahuldamata.

15.05.2015 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad seoses vaidlustusavaldustega nr 1522 ja 1523. Vaidlustaja jääb oma vaidlustusavaldustes avaldatud seisukohtade juurde ning leiab, et taotleja kaubamärkide suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 2. Menetlusökonomikast tulenevalt loobub vaidlustaja iseseisvast nõudest KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel nii vaidlustusavalduse nr 1522 kui 1523 puhul.

Seoses menetluslike küsimustega märgib vaidlustaja järgmist. Taotleja esindajana esitas 16.07.2014 komisjonile vastused vaidlustusavaldustele jurist Erik Lepik, kes tegutseb vastustele lisatud volikirja kohaselt taotleja Rimi Eesti Food AS juhatuse liikme Karl Anders Torelli 20.12.2013 volikirja nr 085-14 alusel.

KaMS § 13 lg 1 kohaselt kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel Patendiametis või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. TsÜS § 115 lg 2 kohaselt esindaja kaudu ei või teha tehingut, mis seadusest või kokkuleppes tulenevalt tuleb teha isiklikult.

Eeltoodust nähtuvalt saab komisjonis tehinguid, s.h KaMS § 13 lg 1 sõnastuses toiminguid (TsÜS § 67 lg 1 kohaselt tehing on toiming) teha vaid taotleja isiklikult. Juriidiline isik tegutseb isiklikult juhul, kui tehingu teeb isiku seaduslik esindaja, nt juhatuse liige. Seega antud juhul oli vaidlustusavaldusele vastamise õigus üksnes taotleja seaduslikul esindajal või juhul, kui taotleja oleks soovinud kasutada esindajat, siis KaMS § 13 lg 1 kohaselt saab taotleja lepinguliseks esindajaks olla üksnes patendivolinik. Vaidlustusavalduse menetlust juhib komisjon, kellel lasub menetlusosaliste seisukohtade ning dokumentide kontrolli kohustus (taotleja vastuse suhtes analoogia korras tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÖAS) § 48 lg 1). Komisjon on vaidlusi kohtuvaliselt lahendav haldusorgan, nagu näiteks ka riigihangete vaidlustuskomisjoni, mida on kinnitanud riigihangete vaidlustuskomisjoni staatuse puhul Riigikohus oma 08.06.2009 otsuses tsiviilasjas nr 3-4-1-7-08 (p 31). Seega on komisjoni ülesanne kontrollida menetluses esitatud dokumentide vastavust muuhulgas sisu- ja vorminõuetele ning teostada vajalikud toimingud korrektse menetluse läbiviimiseks.

Seoses sisuliste küsimustega kordab vaidlustaja vaidlustusavaldustes esitatud seisukohti ja märgib täiendavalt järgmist. Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud must-valgelt, seega ei oma sisulist tähendust taotleja väide, et vaidlustaja kaubamärki kasutatakse värviliselt. Arvestades märkide üldmuljet, siis kaubamärkide eristamist ei taga taotleja poolt loetletud pisi-erinevused (lühemad juuksed vs pikemad juuksed, peakatte stiil, sülem vs korv, põllult korjatud viinamarjad vs sisseost kauplusest, sirutatud

käed vs kõverdatud käed, särgi varrukate pikkus, tedretähed). Taotleja leiab oma vastustes, et märkide visuaalsed erinevused, mis esinevad nende detailides, on piisavad märkide eristamiseks. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et selline taotleja seisukoht on vastuolus üldise kaubamärkide hindamise põhimõttega, et oluline on märkide üldmulje ja tarbijad ei näe ja ei võrdle märke üldjuhul kõrvuti. Seda enam, et antud juhul on tegemist taotleja *private label* kaubamärgiga, millise tähistusega kaubad on kättesaadavad vaid taotleja kauplustest (Rimi ja Säästumarket). Seega tarbija, kes on kokku puutunud vaidlustaja kaubamärgiga muudes kaubanduskanalites, võib kergesti sattuda segadusse ning eksitusse, kui ta külastab taotleja kauplusi ning näeb seal taotleja *private label* tooteid. Sel põhjusel ei ole detailides esinevad erinevused piisavad märkide eristamiseks.

Vaidlustaja leiab, et kontseptuaalselt on vaidlustaja ja taotleja märgid sarnased, kuna kasutavad samu kujundelemente (tütarlaste kujutised). Kontseptuaalse sarnasuse osas omab tähendust just märkide sarnane visuaalne üldmulje – toitu käes hoidva tütarlapse kujutis – tütarlapsed on kujutatud samades proportsioonides (ülakeha), nad hoiavad käes toiduaineid, nad on sama profiiliga, sama kehahoiaku ning ilmega.

Samuti leiab vaidlustaja, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaupade loetelu on ilmselgelt identne vaidlustaja Ühenduse kaubamärgi osas ning osaliselt identne ning osaliselt sarnane vaidlustaja Eesti kaubamärgi osas. Vaidlustaja lisas oma lõplikesse seisukohtadesse tabeli kujul detailsema ülevaate eeltoodu kinnitamiseks.

Taotleja väide, et kaubamärgi territoriaalsuse põhimõttest tulenevalt ei esine märkide äravahetamise tõenäosust, ei ole antud juhul asjakohane. Territoriaalsuse põhimõtte kehtib kaubamärgi kaitse kohta ning vaidlustaja kaubamärk on registreeritud viisil, et ta omab kaitset Eesti territooriumil. Kuigi vaidlustaja kaubamärgi kasutus ei ole käesoleva vaidluse puhul asjakohane, märgib vaidlustaja, et tema kaubamärk on Eestis turustusel (vt nt <http://www.lejos.ee/index.php?page=96>). Seoses tarbija tähelepanuga märgib vaidlustaja, et tegemist on toidukaupadega ning selliste kaupade puhul on tarbija tähelepanu pigem väike, kuna tegemist on esmatarbekaupadega, mille ostuotsuse tegemisel tarbija pikalt ei kaalu. Seega madal tarbija tähelepanu pigem soodustab märkide äravahetamise tõenäosust.

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärkide registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning vaidlustaja jääb oma algsetes vaidlustusavaldustes esitatud nõuete juurde.

12.06.2015 esitas taotleja (keda esindas juhatuse liige Karl Anders Torell) komisjonile lõplikud seisukohad vaidlustusavalduste nr 1522 ja 1523 kohta. Taotleja jääb varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning leiab, et tema kaubamärkidele õiguskaitse andmine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Seoses vaidlustaja viitega asjaolule, et 16.07.2014 taotleja seisukohtade esitamisel ei olnud tegemist taotleja isikliku esindusega KaMS § 13 lg 1 nõude kohaselt, märgib taotleja juhatuse liikme Karl Anders Torelli isikus, et kinnitab kõiki varasemaid taotleja poolt esitatud seisukohti, mis olid esitatud volikirja alusel Erik Lepiku poolt koostatud vastuskirjades. Taotleja palub komisjonil arvestada kõiki varasemalt esitatud seisukohti ning lugeda neid seisukohti koos käesoleva kirjaga isiklikult esitatuks KaMS § 13 lg 1 mõttes.

Sisulistes küsimustes kordab taotleja oma varasemates seisukohtades väljendatud seisukohti, märkides täiendavalt järgmist. Vaidlustaja on oma lõplikes seisukohtades viidanud, et tegemist on toidukaupadega ning selliste kaupade puhul on tarbija tähelepanu pigem väike, kuna tegemist on esmatarbekaupadega, mille ostuotsuse tegemisel tarbija pikalt ei kaalu. Taotleja tahab rõhutada selle juures Euroopa Kohtu seisukohta, et kaubamärkide segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub (Euroopa Kohu 12.06.2007 otsus C-334/05 P TIME ART, p 32). Keskmine tarbija on tavapäraselt informeeritud, piisavalt tähelepanelik ja arukas (Euroopa Kohtu 26.07.2007 otsus C-412/05 P AICON, p 62). Taotleja märgib, et tegeleb igapäevaselt toidukaupade müügiga ning on seisukohal, et tarbija on piisavalt tähelepanelik ja arukas oma igapäevaoste tehes ning uurib ka väga põhjalikult ka toote koostist enne ostmist. Alles pärast esmakordset tootega tutvumist ja ostmist muutub ostja tähelepanu toote osas

väiksemaks. Taotleja on lõplikele seisukohtadele lisanud illustreerivaid näiteid tegelikest taotleja ja vaidlustaja toodetest, mis on kauplustes müügil, leides, et kui neid tooteid piltidel omavahel võrrelda, ei oleks võimalik isegi madala tähelepanuvõimega inimesel neid ilmselgelt segi ajada.

Kuivõrd vaidlustusavaldused on alusetud ning neis tehtud järeldused ebaõiged, palub taotleja vaidlustusavaldused jätta täies ulatuses rahuldamata.

21.06.2016 ühendas komisjon TÕAS § 53 alusel samade menetlusosaliste vahel toimuvad vaidlustusavalduste nr 1522 ja 1523 menetlused ning alustas nimetatud vaidlustusavalduste lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduste nr 1522 ja 1523 menetlustes esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

KaMS § 13 lg 1 sätestab, et kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas.

Vaidlustaja on viidanud asjaolule, et vaidlustusavaldustele on 16.07.2014 taotleja nimel vastanud jurist Erik Lepik, kes tegutses vastusele lisatud volikirja kohaselt, ja seega ei olnud tegemist isikliku esindatusega KaMS § 13 lõike 1 tähenduses. Komisjon leiab, et kuivõrd taotleja lõplikes seisukohtades on Rimi Eesti Food AS juhatuse liige Anders Torell (s.o seaduslik esindaja KaMS 13 lg 1 tähenduses) muu hulgas kinnitanud kõiki taotleja nimel 16.07.2014 esitatud seisukohti, siis saab vaidlustusavalduste nr 1522 ja 1523 menetlustes taotleja KaMS § 13 lõike 1 kohase esindatuse õigeks lugeda ning taotleja seisukohtadega arvestada.

Vaidlustaja Ühenduse kaubamärk nr 000084582 „kujutismärk“ (taotluse kuupäev 27.03.1996, registreerimise kuupäev 09.07.1998 ja Eestis õiguskaitse alates 01.05.2004) ja Eesti kaubamärk nr 10721 „kujutismärk“ (registreerimise kuupäev 09.05.1994, konventsiooniprioriteet 21.03.1978) on klassidesse 29 ja 30 kuuluvate kaupade osas varasemad kui vaidlustatud taotleja kaubamärgid „kujutismärk“ (taotlus nr M201300120; taotluse kuupäev 31.01.2013) ja „Värske ja hea + kuju“ (taotlus nr M201300121; taotluse kuupäev 31.01.2013). Vaidlustusavaldustest järeldub, et puudub varasema kaubamärgi omaniku (s.o vaidlustaja) luba hilisemate vaidlustatud kaubamärkide registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärkide registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kuivõrd menetlusökonomikast tulenevalt loobus vaidlustaja lõplikes seisukohtades iseseisvast nõudest KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel, siis ei võta komisjon seisukohta algsetes vaidlustusavaldustes viidatud taotleja kaubamärkide registreerimise väidetava vastuolu osas KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 ning annab hinnangu üksnes sellele, kas taotleja kaubamärkide registreerimine on kooskõlas KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 või mitte.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärkide varasema kaubamärgiga äravahetamise ja assotsieeruvuse tõenäosust üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on käesoleva juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle põhines kaubamärkide üldmuljel, arvestades kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja kaubamärgis ja vastandatud kahes taotleja kaubamärgis on visuaalselt ja kontseptuaalselt oluline ning domineeriv roll neis kaubamärkides sisalduvatel kujutistel.

Kujutiste sarnasuse analüüsil arvestas komisjon sellega, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Samuti puudub tarbijatel üldjuhul võimalus märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa.

Komisjon peab vaidlustaja ja taotleja kaubamärke visuaalselt väga sarnasteks, kuna nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkidel on sama ülesehitusega tütarlapse kujutis. Erinevused tütarlaste kujutistes on sedavõrd väikesed, et tavapärase tähelepanu puhul ja eriti arvestades, et tarbija ei pruugi märke näha koos, on need kujutised visuaalselt tõenäoselt ära vahetatavad. Mõlemal kaubamärgil on kujutatud tütarlast ühesuguses asendis kuni keha keskkohani. Mõlemal tütarlapsel on käte vahel ruumiliselt samas asendis sülem või korvitaoline ese. Mõlemal naerataval mustapäisel tütarlapsel on seljas lühikeste käistega riietuse ja peas peakate.

Taotleja poolt mainitud vaidlustaja kaubamärgi visuaalselt ümmargust kuju, mille puhul on väidetavalt tegemist suure päikesega, ei saa pidada väga määrava tähtsusega olevaks, kuivõrd võrreldavad kaubamärgid on must-valgetes toonides, mistõttu nimetatud elemendi päikeseks pidamine saab olla üksnes tinglik. Seega vaidlustaja kaubamärgis tütarlapse taustal kasutatud ringikujuline (päikese) element on pigem taustelemendiks ning arvestades tütarlaste kujutiste sarnasusi, ei saa selle alusel märke eristada. Analoogseks taustaelemendiks on taotleja kaubamärgis „Värske ja hea + kuju“ kaarjalt tüdruku kohal kujutatud sõnaline element „parim valik igaks päevaks“, mis teeb taotleja nimetatud kaubamärgi vaidlustaja varasema kaubamärgiga veelgi sarnasemaks. Erinevus on ainult selles, et taotleja kaubamärk sisaldab visuaalselt tajutaval viisil ka sõnalist osa „Värske ja hea“, mis aga arvestades kaubamärgi muude elementide suuri sarnasusi ei ole käesoleval juhul siiski piisav märkide äravahetamise või assotsieerumise välistamiseks.

Komisjon leiab, et ka taotleja kaubamärgi „Värske ja hea + kuju“ puhul kaupade omadusi kirjeldavate sõnaliste osade lisamine äravahetamiseni sarnastele kujutislikele elementidele ei ole käesoleval juhul nii suure kaaluga, et nimetatud kaubamärgid üldmuljelt muutuksid eristatavateks.

Kontseptuaalselt on vaidlustaja ja taotleja märgid sarnased, kuna kasutavad samu kujundelemente (tütarlaste kujutised). Tähtsusest ei ole eristusvõimet isegi taotleja sõnalist osa sisaldaval kaubamärgil „Värske ja hea + kuju“, kuna sõnaline element „parim valik igaks päevaks“ on üldiselt eristusvõimetu ja kirjeldav, s.t. nimetatu viitab sellele, et pakutavad kaubad sobivad igapäevaseks kasutamiseks, ning element „Värske ja hea“ on samuti eristusvõimetu ja kirjeldav, viidates, et pakutavad kaubad on värsked ning hea maitse või kvaliteediga. Tütarlaste kujutiste suure sarnasuse foonil ei saa seesuguste sõnaliste elementide alusel märke tõenäoselt eristada.

Mis puutub peakattes, siis nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkidel on tütarlapse pea kaetud. See, et vaidlustaja kaubamärgi tütarlapse peakatet võib pidada mõnevõrra erilisemaks, ei pruugi tarbijal mällu sööbida. Seega ka osutatud erinevus ei ole piisavalt oluline. Teised taotleja loetletud erinevused, nagu juuste pikkus, korv *versus* sülem, tüdruk *versus* naine, erinevused riietusesemetes ja käiste pikkuses, aga ka vaidlustaja tüdrukul taotleja poolt oletatavad tedretähnid, kui need on üldse olemas, on komisjoni hinnangul käsitletavad üksnes ebaoluliste detailidena, mis ei muuda kaubamärkide üldist visuaalset ilmet. Komisjon tõdeb seega, et tervikuna on mõlemad märgid sarnased, kuna tütarlapsed on kujutatud samades ülakeha proportsioonides, nad hoiavad käes toiduaineid, nad on sama profiiliga, sama kehahoiaku ning ilmega. Teisisõnu, taotleja kaubamärkides on kasutatud samu kujundelemente.

Mis puudutab võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud kaupade loeteluid, tõesed komisjon, et kaubamärkidega tähistatavad klasside 29 ja 30 kaubad on identsed ja samaliigilised. Seega kaubamärkide sarnasused koosmõjus kaupade identsuse ja samaliigilisusega võib viia vaidlustaja kaubamärgi ning taotleja kaubamärkide tarbijapoolse äravahetamise ja/või assotsieerumiseni. Tarbija

võib eeldada, et kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõttelt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Komisjon leiab kokkuvõtlikult, et käesoleval juhul on tõenäoline nii taotleja kaubamärgi „kujutismärk“ kui kaubamärgi „Värske ja hea + kuju“ tarbijapoolne äravahetamine vaidlustaja kaubamärgiga „kujutismärk“, sealhulgas taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide assotsieerumine.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

- 1) rahuldada vaidlustusavaldus nr 1522, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „kujutismärk“ (taotlus nr M201300120) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 Rimi Eesti Food AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2) rahuldada vaidlustusavaldus nr 1523, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Värske ja hea + kuju“ (taotlus nr M201300121) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 Rimi Eesti Food AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

H.-K. Lahek

E. Sassian